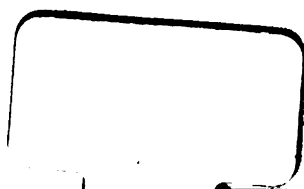
ITALY. CORTE D'APPELLO (LUCCA)

SENTENZA IN CAUSA CIVILE

1890

R. Corte d'Appello di Lucca

SENTENZA

IN CAUSA CIVILE CON PROCEDIMENTO SOMMARIO

FRA

la ditta Carpanini Gambaro e C.

ATTRICE

e la ditta Meraviglia Grotta e C.

E ALTRI CONVENUTI

Privativa industriale — Novità e brevettabilità del prodotto detto Lisciva Fenice — Contraffazioni.

LIVORNO
STAB. TIP. S. BELFORTE E C.
1890

In Nome di Sua Maestà Umberto I.
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
Re d'Italia

La Corte d'Appello di Lucca Sezione Civile ha proferito la seguente

SENTENZA

Nella causa civile a rito sommario iscritta a ruolo sotto N. 129-1890 fra

Guarnieri Riccardo fabbricante di saponi domiciliato a Sesto Fiorentino ed elettivamente in Lucca presso l'avv. Umberto Teghini dal quale è rappresentato, appellante, e

Ditta Meraviglia Grotta e C.

Nistri Egisto, domiciliati elettivamente in Lucca presso il procuratore legale sig. avv. Umberto Teghini dal quale sono rappresentati in giudizio, appellanti, e

Ditta C. A. Fratelli Macchi di Busto Arsizio, domiciliata elettivamente in Lucca presso il procuratore legale sig. dott. Guglielmo Ferrari, dal quale è rappresentata, appellata.

Ciucci Vincenzo — Lenzi Giuseppe.

Angiolini Giuseppe commercianti e commissionarii domiciliati in Livorno ed elettivamente in Lucca presso il procuratore legale sig. avv. Lelio Chicca, dal quale sono rappresentati.

Ditta Carpanini Gambaro e C. residente a Genova, rappresen-

tata dal procuratore legale sig. avv. Alessandro Pucci appellata e appellante incidentalmente

Ditta Mazzei Pasquale domiciliata a Livorno

Girardini Giacomo domiciliato a Genova,

Baroni Lelio domiciliato a Livorno altri appellati non comparsi.

Sentiti in pubblica udienza i procuratori delle parti, i quali hanno respettivamente concluso:

Il Procuratore Teghini assistito dal sig. avv. Ilario Calamari, nell'interesse del sig. Riccardo Guarnieri facendo istanza perchè questa Corte si compiaccia: rejetta ogni contraria domanda deduzione ed eccezione, revocare in ogni sua parte l'appellata sentenza del Tribunale Civile di Livorno del 9-12 luglio 1890 della quale si tratta, ed in riparazione dichiarare nullo ed improduttivo di effetti di fronte al sig. Riccardo Guarnieri l'attestato di privativa vantato dalla ditta di commercio Carpanini Gambaro e C. sia per mancanza di novità del prodotto denominato Lisciva Fenice, sia per insufficienza della descrizione annessa al detto attestato, e ciò a forma dell'art. 57 della legge sulle privative industriali vigente, *seu quatenus* dichiarare insussistente di fronte al sig. Riccardo Guarnieri la pretesa contraffazione della Lisciva Fenice, ed annullare il sequestro a carico di lui eseguito in Livorno nel 24 gennaio 1889. Condannare la ditta Carpanini Gambaro e C. nei danni a favore del sig. Guarnieri da liquidarsi in congrua e separata sede, e nelle spese del primo e del presente giudizio, ivi compresi gli onorari di avvocato difensore. Lo stesso procuratore Teghini assistito dal detto sig. avv. Calamari nell'interesse della ditta Meraviglia-Grotta e dei sigg. Nistri e Girardini, aderendo alle istanze avanzate dal sig. Riccardo Guarnieri, con condanna della ditta Carpanini Gambaro nelle spese del giudizio, compresi onorari di avvocato.

Il procuratore Ferrari nell'interesse della ditta fratelli Macchi

dichiarandosi remissivo circa l'accoglienza o meno dell'appello proposto dalla ditta Maraviglia Grotta e C. e L.L. C.C. con atto 20 agosto 1890 contro la sentenza del Tribunale di Livorno in data 9-12 luglio 1890 e qualora la Corte reputasse dovesse detta Sentenza revocarsi, la ditta comparente insistendo nelle conclusioni già spiegate in primo grado, chiede che la Corte rigetti la domanda avanzata dalla ditta Carpanini Gambaro e C. con citazione 31 gennaio 1889 usciere De Andreis, revochi l'eseguito sequestro e condanni la ditta medesima nei danni. Chiede infine che la Corte, sia che confermi, sia che revochi la sentenza appellata, condanni il succombente al pagamento delle spese.

Il procuratore Chicca, assistito dal signor Avv. Alberto Janer, facendo istanza perchè questa Corte, rejetta ogni contraria eccezione, assolva i comparenti Ciucci, Lenzi e Angiolini dall'osservanza del giudizio, e quindi rigetti le domande proposte in loro confronto rispettivo dalla ditta attrice per risarcimento di danni e condanna di spese — e ciò tanto nel caso in cui dalla Corte sia accolto l'appello principale interposto dalla ditta Maraviglia Grotta e C. e L.L. C.C., quanto in quello in cui venga accolto l'appello incidente proposto dalla ditta Carpanini Gambaro e C. salvo in quest'ultimo caso le domande per dichiarazione relativa e per l'aggiudicazione delle merci sequestrate, per le quali si dichiarano remissivi, chiedono inoltre, che la Corte, condanni in ogni caso la ditta Carpanini Gambaro e C. a loro favore nelle spese del primo e secondo giudizio, comprese le funzioni di avvocato.

Il procuratore Pucci assistito dai signori Avv.ti Dario Cassuto e Achille Pucci, nell'interesse della ditta Carpanini Gambaro e C, facendo istanza perché questa Corte, previo rigetto di ogni e qualsiasi contraria istanza od eccezione, si compiaccia rigettare l'appello avversario in data 20 agosto 1890 usciere Orsi e ogni e qualunque relativa doman-

da, si compiaccia invece accogliere l'appello incidente che essa ditta comparente propone contro la appellata sentenza del Tribunale di Livorno in data 9-12 luglio 1890 e quindi revocando la sentenza stessa nei capi contrari alle istanze della ditta comparente, e cioè in quelli con cui ammette una nuova perizia e riserva le spese, previa la esplicita dichiarazione della validità degli attestati di privativa industriale della Lisciva Fenice — *A. in tesi* — confermare i sequestri operati a carico della ditta Meraviglia Grotta e C. della ditta Pasquale Mazzei e del signor Lelio Baroni il dì 23 gennaio 1889 usciere Orsi e Bonfiglioli. 2° Dichiarare che la ditta Meraviglia Grotta e C. ha fabbricato e spacciato, e che la ditta Pasquale Mazzei e il signor Lelio Baroni hanno spacciato e esposto in vendita il prodotto detto sapone o Lisciva Labrone iu frode e contravvenzione della privativa industriale della Lisciva Fenice. 3° Condannare le ditte suddette e il signor Lelio Baroni, a favore della ditta comparente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 4° Confermare i sequestri operati a carico del signor Giuseppe Lenzi il dì 24 gennaio 1889 dall' usciere Orsi. 5° Dichiarare che il signor Egisto Nistri ha fabbricato e spacciato, e il signor Giuseppe Lenzi ha spacciato e esposto in vendita il prodotto detto Lisciviatore francese in frode e contravvenzione della privativa industriale della Lisciva Fenice. 6° condannare i detti signori Nistri e Lenzi a favore della ditta comparente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 7° confermare il sequestro operato a carico del signor Giuseppe Angiolini il dì 24 gennaio 1889 usciere Orsi. 8° Dichiarare che la ditta Giacomo Girardini ha fabbricato e spacciato e che il sig. Giuseppe Angiolini ha spacciato e esposto in vendita il prodotto detto Saponina Girard in frode e contravvenzione della privativa industriale della Lisciva Fenice. 9° condannare la ditta Giacomo Girardini e

il sig. Giuseppe Angiolini a favore della ditta comparente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 10° confermare il sequestro operato a carico del sig. Vincenzo Ciuccì il dì 23 gennaio 1889 dall'usciere Orsi. 11° Dichiarare che la ditta C. A. frat. Macchi ha fabbricato e esposto in vendita il prodotto detto Lisciva o Lisciva candida in frode e contravvenzione della privativa industriale della Lisciva fenice. 12° condannare la Ditta C. A. fratelli Macchi, e il sig. Vincenzo Ciucci a favore della Ditta comparente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 13° Confermare l'altro sequestro operato a carico del sig. Giuseppe Angiolini il 24 gennaio 1889 dall'usciere Orsi. 14° Dichiarare che il sig. Riccardo Guarnieri ha fabbricato e spacciato e il sig. Giuseppe Angiolini ha spacciato e esposto in vendita il prodotto detto Lisciva Nazionale in frode e contravvenzione della privativa industriale della Lisciva Fenice. 15° Condannare il signor Riccardo Guarnieri e il signor Giuseppe Angiolini a favore della ditta comparente al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede. 16° Dare in possesso alla ditta comparente tutti i prodotti sequestrati nei cinque sequestri confermati, gli istrumenti e gli oggetti destinati alla loro produzione e i mezzi industriali adoperati in contravvenzione alla privativa. 17° Ordinare all'Ill.mo signor cancelliere del Tribunale di Livorno, alla cassa dei depositi e prestiti giudiziarii e a chiunque altro di ragione di restituire liberamente alla ditta comparente le lire cento di rendita italiana consolidato cinque per cento rappresentate dalle 2 cartelle al portatore portanti i numeri 369,380 e 369,393 depositate a cauzione come da verbale 22 gennaio 1889. 18° Inibire a tutte le parti convenute in causa di più oltre contravvenire alla privativa della Lisciva Fenice sia col fabbricare, sia coll'esporre in vendita e spacciare le suddette o altre sue contraffazioni. 19° Condan-

nare tutte le suddette parti convenute nelle spese dei respettivi sequestri, e nelle spese e funzioni tanto del primo, che di questo secondo giudizio, comprese quelle di avvocato, solidalmente quanto alle spese della perizia, e per le altre da repartirsi pro rata fra i vari convenuti per quelle di primo grado, e fra i soli appellanti per quelle del secondo. Il tutto con emettere ogni altra pronunzia del caso e di ragione e con destinazione di un usciere per la notificazione della sentenza ai contumaci. — *B.* In impugnatissima ipotesi, e in parziale riforma della sentenza appellata, tenuto fermo il rigetto delle domande e eccezioni avversarie circa la brevettabilità della Lisciva Fenice e la validità dei suoi attestati di privativa, e revocando la sentenza stessa in quel capo che nomina tre periti, sempre previa la esplicita dichiarazione della validità degli attestati suddetti, nominare un solo perito che sia un chimico industriale, all'oggetto che tenuti presenti gli atti e documenti della causa, compresa la perizia giudiciale depositata il dì 11 gennaio 1890 e i rilievi delle parti, verifichi e riferisca se i varii prodotti sequestrati siano tante contraffazioni della Lisciva Fenice, il tutto con riserva di spese eccetto quelle del presente giudizio di appello da porsi, comprese le funzioni di avvocato, fin d'ora a carico degli appellanti, con delega di un giudice del Tribunale di Livorno per il giuramento del perito, fissazione del termine per la presentazione della relazione, con destinazione di un usciere per la notificazione della sentenza ai contumaci, e quant'altro etc. Dichiara finalmente di non insistere e di recedere dalle domande come sopra proposte contro le ditte Pasquale Mazzei e Lelio Baroni, non essendo stata alle medesime notificata la sentenza del Tribunale di Livorno del 9-12 luglio 1890, e non essendo comparse in giudizio.

Ritenuto in fatto quanto appresso:

La Ditta Carpanini Gambaro e C. che ha la proprietà in Italia della privativa industriale per il prodotto denominato « composizione di lisciva allo stato solido, detta Fenice » risultante dagli attestati rilasciati dalle competenti autorità italiane il 23 luglio 1881 coi n. 13168-215 agli autori del prodotto sigg. Mayer Levy Cerf e Gustave Alexandre di Parigi, e quindi il 6 novembre 1886 coi n. 20594-2 alla ditta sunnominata, divenuta cessionaria della privativa, fece procedere in Livorno, previa la occorrente autorizzazione del sig. Presidente di quel Tribunale e mediante cauzione di L. cento di rendita pubblica 5 0[0, ai seguenti sequestri sopra diverse qualità di Lisciva, che essa giudicava costituissero altrettante contraffazioni dell'enunciato suo prodotto; fece sequestrare cioè:

1° nel 23 gennaio 1889 nei locali della ditta Meraviglia Grotta e C. con verbale dell'usciere Orsi, la quantità approssimativa di Kilog. 4500 di *Sapone* o *Lisciva Labrone,* di fabbricazione della stessa ditta, merce che, riposta in 36 casse ed in 6 botti, fu data in custodia a Vittorio Sevieri. — 2° nello stesso giorno, nel magazzino del sig. Lelio Baroni con verbale dell'usciere Bonfiglioli, altri Kilog. 36 dello stesso *Sapone* o *Lisciva Labrone*, che furono lasciati in custodia del Baroni medesimo. — 3° nel giorno stesso, nel magazzino della ditta Pasquale Mazzei, con verbale dell'usciere Bonfiglioli, altri Kilog. 42 del ripetuto *Sapone* o *Lisciva Labrone* affidati alla custodia di Stanislao Notarini. — 4° nel giorno stesso, nel magazzino del sig. Vincenzo Ciucci, con verbale dell'usciere Orsi Kilog. 120 circa di Lisciva, ritenuta fabbricata dalla ditta C. A. F.lli Macchi in Busto Arsizio, che fu riposta in 3 casse e data in custodia allo stesso Ciucci. — 5° nel 24 dello stesso mese di gennaio 1889 nel magazzino del sig. Giuseppe Lenzi, con verbale dell'usciere Orsi, Kilog. 96 peso lordo di *lisciviatore francese* marca aquila, ritenuto fabbricato dai sigg. Egisto

e Carlo Nistri in Firenze, merce che era contenuta in due casse e fu consegnata in custodia ad Antonio Caluri, ed infine: — 6° nello stesso giorno, nel magazzino del sig. Giuseppe Angiolini, con verbale dell' usciere Orsi Kilog. 305 peso lordo, di saponina brevettata di Giacomo Girardini di Genova, contenuta in 4 casse, e Kilog. 90 pure peso lordo di *Lisciva Nazionale* brevettata di Riccardo Guarnieri di Sesto fiorentino, contenuta in due casse, prodotti questi entrambi i quali furono dati in custodia a Vittorio Sevieri.

Eseguite le notificazioni di legge, la Ditta sequestrante promosse tempestivamente la sua azione giudiziale, iniziando separati giudizii per sentir confermare gli operati sequestri, dichiarare la contraffazione dei prodotti sequestrati, e pronunziare la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, e l'aggiudicazione ad essa Ditta sia dei detti prodotti, che degli utensili e quant'altro potesse aver servito alla loro fabbricazione. Citò a tal uopo la ditta innanzi al Tribunale Civile di Livorno con atti 26, 27 e 31 gennaio — 4 e 6 febbraio 1889, come contraffattori e spacciatori della *Lisciva Fenice* la ditta Grotta Meraviglia e C. di Livorno, Giacomo Girardini di Genova, Riccardo Guarnieri di Sesto fiorentino, la ditta C. A. F.lli Macchi di Busto Arsizio, ed Egisto Nistri di Firenze, e come spacciatori soltanto dei prodotti contraffatti i detentori delle Merci sequestrate Lelio Baroni, Ditta Pasquale Mazzei, Giuseppe Lenzi, e Giuseppe Angiolini, tutti di Livorno.

Comparsi tutti i convenuti ad eccezione della ditta Mazzei e del Baroni, alla pubblica udienza del 9 marzo 1889, e riunite per consenso unanime delle parti presenti, le cinque cause, la ditta attrice chiese una perizia per constatare la sussistenza delle cinque contraffazioni: i convenuti non si opposero, ma eccependo gli asserti contraffattori che la *Lisciva Fenice* non aveva il carattere della novità, nè era quindi meritevole di un attestato di privativa, do-

mandarono che anche sopra questo argomento dovesse aggirarsi la perizia. Su di che il Tribunale, nella aquiescenza dei semplici spacciatori che si limitarono a dedurre la loro buona fede tenendosi estranei ad ogni altra contestazione, pronunziò la sentenza del 25-27 detto, con cui, dichiarata la contumacia della ditta Mazzei e del Baroni, ammise la perizia sui due punti controversi, affidò l'incarico di eseguirla ai Professori Fausto Sestini proposto dalla ditta attrice, Stanislao Canizzaro designato dai convenuti, ed Antonio De Negri prescelto dal Tribunale, e riservò ogni pronunzia sulle spese.

Dopo aver prestato il loro giuramento ed aver ricevuto i documenti della causa ed i campioni dei prodotti, i periti, eseguiti i necessari studii, esami ed analisi, depositarono l'11 gennaio 1890 la loro relazione nella Cancelleria del Tribunale. Fu riassunta allora la causa dai convenuti, i quali credettero di modificare le loro conclusioni, perchè a loro giudizio la perizia, non solo escludeva la novità da essi sempre negata del prodotto la *Lisciva Fenice,* ma dichiarava altresì vaga ed indeterminata la descrizione di quel prodotto annessa all'attestato di privativa, difetto questo, che bastava a render nullo l'attestato medesimo; ed il Tribunale, mentre da ambe le parti si domandava una pronunzia definitiva nel merito della lite, con sentenza 9-12 luglio 1890 dichiarò valido l'attestato di privativa contestato, attesa la novità del prodotto, e, senza occuparsi della nullità od inefficacia dell'attestato per la dedotta insufficiente descrizione dell'invenzione, ordinò d'uffizio una nuova perizia, che affidava ai Professori Campani, Pollacci, e Bechi per esaminare e riferire, se i diversi prodotti sequestrati realmente fossero altrettante contraffazioni della *Lisciva Fenice.* — Appellarono da questa Sentenza la ditta Meraviglia Grotta e C., ed i Sigg. Riccardo Guarnieri, Egisto Nistri, e Giacomo Girardini il 20 agosto 1890 ed inci-

dentalmente ne appellò pure la ditta Carpanini Gambaro e C. — Portata quindi la Causa in discussione davanti la Corte nella udienza del 17 ottobre p. p., nella non comparsa della ditta Pasquale Mazzei, e dei sigg. Giacomo Girardini e Lelio Baroni, i procuratori delle parti comparse, dopo concordata la riunione delle quattro cause, che fu di fatto ordinata, presero le respettive sopratrascritte conclusioni.

Attesochè, in diritto, le conclusioni delle parti richiamino la Corte ad esaminare e decidere principalmente: 1° Se gli attestati di privativa rilasciati respettivamente, come sopra, ai sigg. Mayer-Levy Cerf e Gustave Alexandre ed alla ditta Carpanini Gambaro e C. siano da dichiararsi nulli ed inefficaci per la mancanza dello estremo della novità nel prodotto *Lisciva Fenice* cui essi si riferiscono. 2° Se qualora concorresse l'enunciato estremo, siano nonostante da dichiararsi nulli ed inefficaci quegli attestati, per essere vaga, indeterminata ed insufficiente la descrizione che li accompagna sulla composizione e fabbricazione della *Lisciva Fenice.* 3° Se il Tribunale di Livorno poteva e doveva risolvere la questione delle contraffazioni allo stato degli atti, senza ordinare una nuova perizia. 4° Se sussistano le disputate contraffazioni in tutti od in quali de' prodotti sequestrati. 5° Se possano nelle contingenze della causa darsi in proprietà alla ditta Carpanini Gambaro e C. gli strumenti e gli oggetti destinati alla produzione, ed i mezzi industriali che le dette asserte contraffazioni abbiano adoperato in contravvenzione alla privativa contestata. 6° Se, per ultimo, concorra il dolo o la colpa a carico dei semplici spacciatori dei prodotti asserti contraffatti.

Sulla novità del Prodotto.

Attesochè gli art. 1° e 2° numeri 1° e 3°, e 3° della Legge sulle privative industriali 30 ottobre 1859, estesa a tutto il Regno con

l'altra legge 31 gennaio 1864 N.° 1657, stabiliscano: che l'autore di una invenzione o scoperta industriale nuova, ha il diritto di ottenere un attestato di privativa, per poterla, ad esclusione di ogni altro ottenere e trarne profitto; che la invenzione o scoperta dicesi industriale, allorchè ha direttamente per oggetto un prodotto o resultamento industriale, od un processo o metodo di produzione industriale; che, in fine, la invenzione o scoperta si considera nuova quando non fu mai prima conosciuta, o quando anche, avendosene una qualche notizia, si ignorassero i particolari necessari alla sua attuazione.

Attesochè intorno al significato da darsi, in tema di novità della invenzione, a queste disposizioni di legge, sia pacifico, per gli insegnamenti della dottrina e della giurisprudenza: che la legge non tutela e protegge soltanto le creazioni del genio, ma estende del pari la sua protezione alle modeste invenzioni, purché esse segnino un sensibile progresso nello incessante sviluppo delle industrie; e che l'attestato di privativa può darsi validamente, così per la invenzione di prodotti industriali nuovi, come per la invenzione di nuovi mezzi o per l'applicazione o la diversa combinazione di mezzi od agenti già noti che siano diretti ad ottenere un prodotto od un resultato industriale, applicazione e diversa combinazione nelle quali d'ordinario essenzialmente consistono le nuove scoperte. È notevole a proposito della brevettabilità delle nuove combinazioni e proporzioni di mezzi notissimi e da lungo tempo usati, purchè, ben inteso, producano un resultato industriale, quel che saggiamente disse la Corte di Cassazione di Francia, con sentenza 19 febbraio 1859 (Causa Bonsel, Denise e Rousseau) quando decise che nella industria dello zucchero, in cui da lungo tempo usavansi la calce il calorico e l'acido carbonico, quel fabbricante, il quale, con calce e calorico in quantità e grado diversi di quelli per l'in-

nanzi adoperati, aveva ottenuti, con risparmio di tempo e di spesa, zucchero più bianco e di miglior qualità, era da considerarsi senza dubbio come autore di una invenzione, ed aveva pertanto diritto al relativo brevetto di privativa.

Attesochè, alla stregua di queste norme, che sono incontrovertibili, la contestata novità, nel senso di legge, della *Lisciva Fenice* non possa porsi menomamente in dubbio, emergendo nel modo il più evidente dagli stessi elementi di fatto concordati in parte da tutti e tre, ed in parte dalla maggioranza dei periti consultati dai primi giudici. Invero, premesso che il prodotto in esame è un miscuglio detersivo in forma solida composto di carbonato di soda, silicato di soda o di potassa, potassa caustica libera, olenia od altra sostanza grassa idonea alla saponificazione, resinato di soda e *fucus crispus* liquido, giova tener presente, come tutti e tre i periti giudiciali ammettono, che, anteriormente alla *Lisciva Fenice,* nessun detersivo conosciuto contenesse contemporaneamente e nelle stesse proporzioni tutti gli ingredienti che entrano a comporre questo prodotto, e segnatamente la grande quantità di carbonato di soda che la *Lisciva* contiene. Si aggiunga, che mentre uno dei tre periti sostiene virilmente sotto ogni e qualunque aspetto la novità del prodotto, uno degli altri due, che in un modo o in un altro sostanzialmente la negano, riconosce per altro ed afferma esplicitamente che la *Lisciva Fenice*, ha dato un resultato utile, il che è quanto dire, un resultato industriale. Or bene, date queste condizioni innegabili perchè accertate ad unanimità od a maggioranza dai periti, è certo e manifesto che il detergente in disputa ha il requisito della novità, sia per il numero, le qualità e le proporzioni dei suoi ingredienti, sia per il resultato industriale che con esso l'inventore è riuscito a realizzare.

Il qual resultato, che costituisce lo scopo ultimo della inven-

zione, che ha la massima influenza nella risoluzione della causa, e che consiste nella lavatura perfetta dei tessuti per filtrazione con risparmio di tempo, con economia di spesa che si calcola nel 50 0[0, e colla riduzione del logoro dei tessuti lavati al solo 25 0[0, è assodato, non pure dalla affermazione della maggioranza dei periti, ma ben anco da documenti esarati da pubbliche amministrazioni, e da non poche perizie, fra le quali, concludentissima, quella dei sigg. Tacconis Porro, e Musso, eseguita per altra causa, ma certamente valutabile anche in questa, come documento che chiarisce e corrobora il responso della maggioranza degli esperti giudiziali. Attesochè si è dimostrata per i componenti e le loro proporzioni, non sia meno accertata la novità della *Lisciva Fenice* per la idea materializzata dallo inventore in questo prodotto industriale, per il processo della sua fabbricazione, e per la sua forma. L'idea di un preparato detersivo in forma solida, da usarsi sciolto a caldo per filtrazione, che ad un tempo, con poca spesa, lavasse bene e conservasse i tessuti, apparisce nuova affatto.

Nè si invochi contro tale idea l'anteriorità dei saponi o di altri miscugli solidi, perocchè i saponi hanno composizione, forma speciale, funzione ed efficacia diversa dalla *Lisciva*; e gli altri preparati anteriormente conosciuti che più si accostano alla *Lisciva* non risolverono il problema predetto, di conciliare la completa astersione, col minimo consumo dei tessuti detersi. Nuovo è il processo di fabbricazione, essendo ciò affermato nella descrizione che accompagna l'attestato, senza che d'altronde sia smentito neppure dai due periti giudiziali che contendono la novità della *Lisciva*. Nuova è ugualmente la forma solida del prodotto in parola in blocchi, od in pani, perchè nè dalla perizia giudiziale, nè da altri documenti allegati agli atti è concludentemente dimostrato, che prima della *Lisciva* siavi stato un altro prodotto della specie — da

non confondersi coi saponi — preparato e divulgato in quelle forme.

Attesochè del resto, e per semplice sussidio, per altro non necessario, alla tesi della novità della *Lisciva Fenice* nei sensi sovra espressi, possano invocarsi, ed il brevetto di privativa per la *Lisciva* concesso, *dietro esame*, dal Governo degli Stati Uniti d'America, e le molteplici autorevoli perizie stragiudiciali, e giudiciali favorevoli al prodotto in discorso, combattute, ma ognora vanamente dalle perizie contrarie, e parecchie sentenze di Tribunali esteri e nazionali, che sempre hanno riconosciuta e sanzionata la novità del controverso detersivo; e per ultimo, se pur vuolsi, lo stesso giudizio, certo non sospetto, di uno degli appellanti, il sig. Giacomo Girardini, il quale presentò come nuovo, con battesimo francese, il suo *sapone economico Girard*, poi posto in commercio col nome di *Saponina* — prodotto che sarà fra poco dimostrato costituire una contraffazione della *Lisciva* — quando chiese ed ottenere per quel prodotto l'attestato di privativa del 5 agosto 1886 di n. 20184-109 allegato agli atti della causa.

Sulla indeterminatezza ed insufficienza della descrizione.

Attesochè contro a quanto si deduce dagli appellanti, precisa, completa e pienamente conforme al disposto dell'art. 22 della citata legge sulle privative industriali si ravvisi la descrizione prodotta per ottenere gli attestati in *controversia*. — In fatti, l'idea dell'autore, la qualità e quantità respettiva degli ingredienti, il modo di combinarli e di preparare il prodotto, la forma di questo, i risultati che se ne devono ottenere, tutto è specificato chiaramente e con larghezza in quella descrizione. — Non valgono a renderla vaga ed insufficiente ed a produrre la nullità ed inefficacia degli attestati, sia

la libertà di scelta fra alcuni ingredienti consimili ed equivalenti, sia la facoltà di variare le proporzioni degli ingredienti stessi, che gli inventori si hanno riservate, dappoichè l'una e l'altra, oltre ad essere tollerate dall'uso, sono connaturali ed inevitabili allo esercizio dell'industria, purchè siano contenute, come sempre deve intendersi, entro limiti discreti e tali da conservare al prodotto la sua essenza, la sua novità e la sua funzione. — Né può pretendersi che sian nulli gli attestati, perché mentre la descrizione dice che la Lisciva *diventa solida come la pietra*, poi in effetto questa solidità essa non la raggiunge. — Ciascun vede come il paragone che si fa è manifestamente esemplificativo e non qualificativo della *Fenice*, alla cui novità, utilità commerciale, scopo industriale e chimica conservazione, basta che essa riesca solida quale la si fabbrica di fatto dalla ditta Carpanini Gambaro e C.: e come, in sostanza realmente, solida, e nulla più, viene dichiarata in tutto il contesto della descrizione. — In una parola, la solidità soltanto, attiene alla essenza della *Lisciva*, giusta la descrizione; la sua durezza lapidea è una semplice modalità secondaria, la quale in ogni ipotesi, non può dirsi neppure del tutto esclusa nel prodotto della Ditta brevettata.

Attesochè nel soggetto argomento non occorra dilungarsi, per combattere uno ad uno tutti gli altri obietti, che due dei periti giudiziali fanno alla descrizione, tanto più che gli obietti stessi vedonsi strenuamente confutati, con le più convincenti ragioni, dal terzo perito giudiziale. — Solo non è fuor di luogo ricordare un fatto, che può dirsi acquisito alla causa ed è per sè stesso eloquentissimo, il fatto vuol dirsi, che due dei periti predetti, nel 23 agosto 1889 poterono veder fabbricare, sotto la loro sorveglianza, e certamente — atteso l'ufficio che essi disimpegnavano — sulla unica scorta delle indicazioni contenute nella descrizione, una quantità di *Lisciva Fenice* avente tutte le sue carattestiche essenziali. — Ora questo fatto

serve mirabilmente a dimostrare, in modo quasi apodittico, che la descrizione contiene *un compiuto e distinto ragguaglio di tutti i particolari che sono necessarii a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica la invenzione o scoperta descritta;* il che appunto né più, né meno, si esige dal citato art. 22 perché la descrizione sia regolare ed ineccepibile.

Sulla necessità di risolvere allo stato degli atti la questione delle contraffazioni.

Attesochè a ragione da ambe le parti contendenti si chiedesse in prima sede, ed a torto il Tribunale di Livorno abbia creduto di dover sospendere la decisione della disputa sulla sussistenza o no delle contraffazioni opposte alla ditta Meraviglia Grotta e C., ad Egisto Nistri, a Giacomo Girardini alla ditta C. A. F.lli Macchi, ed a Riccardo Guarnieri, contraffazioni asserte, da costoro respettivamente commesse mediante la fabbricazione dei prodotti sequestrati, che sono il *Sapone* o la *Lisciva Labrone,* quanto alla ditta Meraviglia, il *Lisciviatore francese* quanto al Nistri, il *Sapone* o la *Saponina Girard* quanto al Girardini, la *Lisciva* ovvero *Lisciva Candida* quanto alla ditta F.lli Macchi, ed il *Lisciviatore Nazionale* quanto al Guarnieri. — La relazione dei periti giudiciali forniva abbondanti messe di notizie e ragioni tecniche, esaurendo, può dirsi, completamente, nel senso ed a sostegno delle opposte opinioni dagli esperti manifestate, la controversa materia; però il Tribunale, non essendovi bisogno di ulteriori nozioni e dilucidazioni nel campo tecnico, doveva senz'altro pronunziare nel merito, tanto più che al dissidio fra i periti non era estraneo qualche erroneo apprezzamento di diritto, che ai magistrati, e non ai periti, spettava di togliere in esame e definitivamente correggere.

Sulla susistenza delle contraffazioni.

Attesochè la maggioranza dei periti giudiciali escluda le contraffazioni, osservando in sostanza: che nella *Lisciva Fenice* non si ha un principio fondamentale, coperto dall' attestato di privativa, ma si ha soltanto un complesso di molti dettagli, al quale appunto l'attestato è conferito; che lo intero concorso di questi dettagli occorre perchè si abbia la contraffazione di detti prodotti, e che siccome siffatto concorso nella sua pienezza non si riscontra nei prodotti sequestrati, così nei medesimi non può ravvisarsi la pretesa contraffazione. Il perito giudiziale dissenziente invece sostiene dal canto suo: che nella *Lisciva* il principio fondamentale brevettato vi è senza dubbio, e consiste precisamente, nel dare al carbonato di soda Solvay le qualità detersive e smacchianti che non ha, aumentandole al massimo grado, e provvedendo ad un tempo che quell' agente non intacchi i tessuti; che siffatto principio, secondo l'attestato, trova la sua soluzione nella formula della *Lisciva*, la quale oltre i componenti, le loro proporzioni ed il modo di fabbricazione del prodotto, ha pure per caratteristica le esigue proporzioni del massimo numero dei suoi ingredienti, in rapporto al carbonato di soda, costituente la base del prodotto; che per la sussistenza della contraffazione basta concorrano nel prodotto contraffatto la imitazione del principio fondamentale, il medesimo scopo e lo stesso uso del prodotto *brevettato;* che, per ultimo, tutti questi elementi si riscontrano in ciascuno dei prodotti sequestrati, e per conseguenza, ognuno di essi rappresenta una contraffazione della *Lisciva Fenice.*

Attesochè fra le due opposte opinioni la Corte non esiti ad accogliere quella del perito dissenziente, che è la più esatta e la più giuridica. — È la più esatta, perchè non confonde, come fa la o-

pinione contraria, il concetto della invenzione quello cioè di lavar bene e conservare i tessuti, coi mezzi prescelti per attuarlo, che sono appunto tutti quei dettagli contemplati nel loro complesso dai periti della maggioranza. — È la più, anzi la sola giuridica, perchè erra a partito in diritto chiunque affermi, che, acciò siavi contraffazione, bisogna che il contraffattore abbia adoperato tutti i mezzi od ingredienti e riprodotto tutti i dettagli dell'oggetto *brevettato*, mentre al contrario è certissimo nella scienza e nel foro, che la contraffazione sussiste malgrado che il contraffattore abbia usato soltanto alcuni dei mezzi od ingredienti denunziati dall'attestato, quando segnatamente egli abbia nella sostanza riprodotti — con o senza esattezza non importa — il concetto, o principio fondamentale della invenzione, ed il prodotto da esso contraffatto abbia con quello *brevettato* molta analogia di forma, il medesimo scopo e la stessa funzione essenziale. Attesochè tutti quanti i prodotti sequestrati offrano la stessa forma più o meno solida della *Lisciva Fenice*, presentino colore consimile al suo; risultino della associazione di tutti o della massima parte degli ingredienti ond'essa è composta, verosimilmente trattati con lo stesso metodo di preparazione ed abbiano con la *Lisciva* essenzialmente identici il principio fondamentale, lo scopo e la funzione.

Attesochè posti questi estremi, che non si possono contestare, le contraffazioni rimproverate a ciascuno degli appellanti siano indiscutibili, senza che possano giovare a metterne in dubbio la esistenza, nè il difetto di qualche ingrediente e la sostituzione o l'aggiunta di qualche altro in questo o in quello dei prodotti sequestrati, nè la maggior quantita di acqua adoperata nella formazione di qualcuno di essi, nè le variate proporzioni degli ingredienti comuni ai medesimi e alla *Lisciva Fenice*.

Siffatte differenze, non tutte d'altronde con certezza constatate,

possono bensì aver peggiorato, di fronte al tipo, i lisciviatori sequestrati — e lisciviatori son tutti senza eccezione, e non saponi — ma non valgono punto a toglier la analogia spiccatissima che passa tra le imitazioni e la *Lisciva Fenice*, e però non eliminano la contraffazione, per la quale la legge non esige la uguale bontà e la identità, ma si contenta anche della sola analogìa o somiglianza capace di destare confusione tra i prodotti contraffatti ed il brevettato, capaci cioè di ingannare il compratore a profitto dei primi, con danno anche meramente possibile di quest' altro prodotto, dalla privativa coperto e tutelato.

Attesochè sembri quasi superfluo dimostrare il concorso del dolo in tutte le contraffazioni ormai verificate, essendo intuitivo, che ognuno dei contraffattori deve avere proceduto nell' opera sua illecita e fraudolenta togliendo l' idea e la formula del proprio miscuglio dalla descrizione della *Lisciva*, che tutti loro indubbiamente dovevano conoscere come prodotto nuovo e brevettato, ed apparendo altresì che le modificazioni, non sostanziali, da essi introdotte nei loro respettivi prodotti ad altro non miravano, che a dissimulare la frode, e ad agevolare, rendendola impune, la concorrenza sleale.

Sull' aggiudicazione degli strumenti ed oggetti adoperati in contravvenzione alla privativa.

Attesochè, a termini degli art. 64, 65 e 66 della rammentata legge, le contraffazioni e lo spaccio ai sopra accennati rivenditori, nelle quali sono caduti respettivamente i cinque fabbricanti più volte ricordati dei prodotti sequestrati, mentre giustificano pienamente gli operati sequestri, e portano di necessità la condanna dei fabbricanti stessi al risarcimento dei danni verso la ditta sequestrante Carpanini Gambaro e C. debbano determinare eziandio la

dazione in proprietà alla ditta stessa di tutti i prodotti colpiti dai diversi sequestri, non meno che di tutti i contenenti, che hanno senza dubbio servito alla violazione della privativa, nei quali le varie qualità di *Lisciva* contraffatte sono state dall' usciere procedente riposte, ed anche attualmente si trovano custodite.

Ugualmente dovrebbero, giusta il citato art. 65, togliersi ai contraffattori ed aggiudicarsi alla ditta danneggiata le macchine, e gli oggetti destinati alla produzione della *Lisciva* contraffatta, nonchè gli altri mezzi industriali adoperati in contravvenzione alla privativa; ma non essendosi tutte queste cose nè sequestrate, nè descritte, ed ignorandosi in che esse consistano, e perfino in possesso di chi e dove si trovino, riesce giuridicamente impossibile il decretarne la domandata aggiudicazione, che al postutto sarebbe inattuabile, a meno che non si volesse abilitare, con flagrante esorbitanza, la ditta attrice ad impossessarsi, a suo libito, di tutto quanto potesse attenere alla fabbricazione illegittima esercitata dai suoi avversarii in causa, senza neppure sottoporre in concreto la sua azione al giudizio imparziale dei magistrati. — Nell' argomento, pertanto, alla Ditta Carpanini Gambaro e C. può farsi solo un giusto riservo per l' esperimento della sua azione in congrua e separata sede.

Sul concorso del dolo e della colpa nei semplici spacciatori.

Attesochè contro i semplici spacciatori Ditta Pasquale Mazzei, Lelio Baroni, Vincenzo Ciucci, Giuseppe Lenzi e Giuseppe Angiolini, si raccolgano dagli atti questi fatti soltanto, di avere cioè ciascuno di essi acquistato dai fabbricanti qualche partita delle preaccennate qualità di *Lisciva* contraffatte, di avere verosimilmente rivenduta una parte delle mercanzie ricevute, e di averne tenuta esposta in vendita la parte rimanente, sulla quale,

nei magazzini respettivi di essi spacciatori, furono operati i cinque sequestri.

Tali fatti alla Corte non appariscono, riguardo a nessuno degli agenti, informati da dolo o da colpa, sia perchè vi è assoluto difetti di argomenti speciali che denunzino il concorso dell' uno o dell' altro di questi estremi a carico di qualsiasi dei ricordati convenuti; sia perchè costoro hanno mai sempre tenuto un contegno franco e disinteressato nella questione delle contraffazioni, e nella occasione dei subiti sequestri, e successivamente nello svolgimento della causa; sia, infine, perchè la molteplicità delle contraffazioni la pubblicità e la diffusione che si dava dai respettivi fabbricanti ai prodotti contraffatti sussidiano non poco il concetto della buona fede in favore dei ridetti spacciatori.

Ciò stante, mentre deve respingersi la domanda di costoro per la loro assoluzione dalla osservanza del giudizio, essendo evidente che anche essi hanno un interesse in causa, è di giustizia per altro, che ogni pronunzia a loro danno debba limitarsi, conforme dispone l' art. 66 alinea sopra citato, alla aggiudicazione alla ditta attrice dei prodotti presso loro stessi sequestrati, provvedimento questo al quale, per verità, eglino in via subordinata, si sono dichiarati ognora remissivi, così nel primo, come in questo secondo giudizio. E occorre appena soggiungere, che l' aggiudicazione deve estendersi anche ai prodotti sequestrati direttamente alla ditta Meraviglia Grotta e C.

Attesochè, esaminate colle svolte considerazioni tutte le questioni che presenta la causa, rimanga solo ad osservare, che le spese dei sequestri e della lite, incontrate dalla ditta attrice devono essere tutte rifuse pro rata dai cinque contraffattori succumbenti che le hanno cagionate, come pure essi debbono soggiacere solidalmente al pagamento delle spese della perizia giudiciale, chè fu indispen-

sabile per constatare se tutte e ciascuna delle contraffazioni loro attribuite effettivamente sussistessero.

Nei rapporti poi fra la ditta attrice ed i semplici spacciatori Ciucci, Lenzi ed Angiolini, i quali chiedono la condanna della ditta stessa *soltanto* nelle spese, ovvio è rilevare, che questa loro istanza non ha fondamento, ogni qual volta la ditta Carpanini Gambaro e C. ha giustificato la legittimità degli eseguiti sequestri, epperò ottiene la aggiudicazione di tutti quanti i prodotti sequestrati.

P. Q. M.

Visiti agli art. 370 e 371 del cod. di pr. civile.

Pronunziando sui quattro appelli principali riuniti e sull'appello incidente, previa dichiarazione della contumacia della ditta Pasquale Mazzei, di Lelio Baroni, e di Giacomo Girardini, respinta ogni maggiore, contraria, o diversa istanza eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza appellata:

1° Dichiara anzitutto, validi ed efficaci gli attestati di privativa industriale rilasciati dalle competenti autorità Italiane ai sigg. Mayer Levy Cerf e Gustave Alexandre di Parigi il 23 luglio 1881 coi numeri 13168-215 ed alla ditta Carpanini Gambaro e C. di Genova il 5 novembre 1886 coi n. 20594-2, per il prodotto denominato composizione di Lisciva allo stato solido detta « *Fenice.* »

2° Dichiara che in frode e contravvenzione a questa privativa hanno fabbricato e spacciato,

a) La ditta Meraviglia Grotta e C. il prodotto detto *Sapone* o *Lisciva Labrone.*

b) Egistro Nistri il prodotto detto *Liscivatore francese.*

c) Giacomo Girardini il prodotto detto *Saponina Girard.*

d) La ditta C. A. fratelli Macchi il prodotto detto *Lisciva* o *Lisciva Candida;* ed infine.

e) Ricardo Guarnieri il prodotto detto *Lisciva Nazionale.*

3° Dichiara che hanno esposto in vendita e spacciato in buona fede,

I° La ditta Pasquale Mazzei e Lelio Baroni il *Sapone* o *Lisciva Labrone.*

II° Giuseppe Lenzi il *Liscivatore francese.*

III° Giuseppe Angiolini la *Saponina Girard* e la *Lisciva Nazionale*, e

IV° Viucenzo Ciucci la *Lisciva* o *Lisciva Candida.*

4° Conferma i sei sequestri sui prodotti contraffatti preaccennati respettivamente eseguiti presso gli spacciatori ora nominati, e presso la ditta Meraviglia Grotta e C. con gli atti d' usciere enunciati nella parte narrativa di questa sentenza.

5° Dà in proprietà alla ditta Carpanini Gambaro e C. tutti i prodotti sequestrati, nonchè i contenenti in cui sono racchiusi; — ordina ai custodi giudiziali di consegnare tutti siffatti oggetti liberamente alla ditta medesima; e riserva a questa ogni azione contro i contraffattori suddetti per ottenere l' aggiudicazione che le potesse competere di qualsiasi altro mezzo e oggetto destinato od adoperato in contravvenzione alla privativa;

6° Ordina al Cancelliere del Tribunale Civile di Livorno, alla cassa dei depositi giudiziarii ed a chiunque altro di ragione, di restituire liberamente alla ditta Carpanini Gambaro e C. (per quanto riguarda la presente causa, e salvi i diritti di altri interessati per dipendenza di altra causa tuttora in corso fra questa ditta stessa, la ditta Wagner, Bellinato ed altri) le lire cento di rendita italiana, consolidato cinque per cento, rappresentata dalle due cartelle al portatore aventi i numeri 369.380 e 369.393, depositate a cauzione, come da verbale 22 gennaio 1889;

7° Condanna respettivamente la ditta Meraviglia Grotta e C. — Egisto Nistri — Giacomo Girardini — la ditta C. A. fratelli

Macchi — e Riccardo Guarnieri al risarcimento dei danni verso la ditta Carpanini Gambaro e C., da liquidarsi in separata sede, e nelle spese sia dei sequestri dei respettivi loro prodotti, sia del giudizio tanto di primo che di secondo grado, da pagarsi queste nella proporzione di un quinto per ciascuno.

Delega per la tassazione di tutte queste spese il consigliere estensore della presente sentenza.

Destina per la notificazione della sentenza ai contumaci ditta Pasquale Mazzei, e Lelio Baroni l'usciere addetto al Tribunale di Livorno Carlo Rovai, e richiede il sig. Presidente del Tribunale civile di Genova per la destinazione dell'usciere che dovrà notificare la sentenza stessa all'altro contumace Giacomo Girardini.

Così pronunziato in Lucca, nella Camera di Consiglio dalla Corte di appello di detta città sezione civile, composta degli Ill.mi signori Comm. Grande Uffiziale Senatore del Regno Carlo Cesarini Primo Presidente, Cav. Uffic. Alberto Cugia, Cav. Uffic. Genesio De Arcayne, Cav. Angiolo Caramelli, e Cav. G. Andrea Berlendis consiglieri questo dì dieci novembre milleottocentonovanta.

Firmati CARLO CESARINI — ALBERTO CUGIA — GENESIO DE ARCAYNE *estens.* — A. CARAMELLI — G. A. BERLENDIS — SOSIPATRO BETTI.

La presente sentenza fu letta e pubblicata dal sottoscritto Cancelliere a tenore di legge alla pubblica udienza d'oggi. In fede

Lucca, 25 Novembre 1890.

firmato FILIPPO MASSEANGELI

Registrata in Lucca il 2 Decembre atti giudiziarii, Libro 32 foglio 29 N° 376. Ricevuto Lire ventotto e Cent. 80.

IL RICEVITORE
fir. L. NALLI

Per copia conforme *fir.* F. MASSEANGELI.

In nome di Sua Maestà Umberto Primo per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia. Comandiamo a tutti gli uscieri che ne siano richiesti, ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione la presente, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, ed ai Comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrervi con essa quando ne siano legalmente richiesti.

N. 125. Rilasciata la presente prima copia in forma esecutiva a favore della ditta Gambaro, ed a richiesta del Sig. Avv. Alessandro Pucci, li 2 decembre 1890.

fir. F. MASSEANGELI. C.